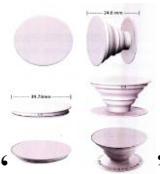


RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0145-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca tridimensional de fábrica y comercio “

(9)

POPSOCKETS LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-6375)

Marcas y otros Signos

VOTO 0239-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y ocho minutos del ocho de mayo del dos mil diecinueve.


Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES**, mayor de edad, casado, abogado, cédula de identidad número 4-155-803, en su condición de apoderado especial de **POPSOCKETS LLC.**, sociedad constituida bajo las leyes de Estados Unidos, con dirección y domicilio en: 3033 Sterling Circle Boulder, CO 80301, USA, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:11:32 horas del 3 de diciembre del 2018.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El licenciado **LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES**, de calidades citadas, en su condición de apoderado especial de **POPSOCKETS LLC.**, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca



tridimensional de fábrica y comercio “”, para proteger y distinguir: “Soportes, soportes especialmente adaptados para uso con dispositivos electrónicos digitales de mano, en especial teléfonos, reproductores de sonido y lectores de video” en clase 9.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:11:32 horas del 3 de diciembre del 2018, consideró que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecida en el artículo 7 incisos a), b) y g) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial y ante el Tribunal una vez concedida la audiencia de ley, el licenciado **Hernández Brenes**, interpuso recurso de apelación, donde expreso como parte de sus agravios lo siguiente:

Se modifica y limita la lista para proteger: Soportes, soportes especialmente adaptados para uso con dispositivos electrónicos digitales de mano, en especial teléfonos, reproductores de sonido y lectores de video. Se aporta el pago correspondiente. Con la limitación la marca deja de ser engañosa, pues protege únicamente soportes.

En cuanto al argumento del registro sobre que se puede interpretar que la marca solicitada incluye la funcionalidad utilitaria, y siendo que con el signo se pretende que los consumidores distingan los productos que llevan la marca de otros productos equivalentes de la competencia, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas se modifica la marca originalmente solicitada mediante la supresión de las vistas que muestran el producto cerrado, pues son consideradas secundarias, y a su vez se puede interpretar que la marca incluye alguna funcionalidad utilitaria, siendo que el elemento primario de la marca es la forma o

configuración del producto abierto. La marca es distintiva y no es una forma esencial para los competidores.

La supresión de las vistas de la marca, no constituye un cambio esencial, el reglamento a la ley de marcas en su artículo 16 establece que: “...*Tratándose de una marca tridimensional, las reproducciones deberán representar el signo en forma gráfica o fotográfica bidimensional. Las reproducciones podrán consistir en una vista única o varias vistas diferentes...*” Siendo que la norma establece que las reproducciones de la marca pueden consistir hasta en una única vista, suprimir vistas no violenta lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de marcas y resulta acorde con la circular N° DRPI-0004-2007, que permite la supresión de elementos secundarios.

La modificación presentada si debe ser tomada en cuenta a la hora de valorar el signo propuesto, ya que la forma tridimensional presentada como soporte y como accesorio, es distintiva, ya que permite a los consumidores distinguir los productos que llevan la marca, de otros productos equivalentes, por cuanto consta de 2 ventosas circulares en sus partes superior y posterior y la forma de presentación de su centro tiene un diseño especial y no es una forma usual de la competencia, el signo solicitado puede constituir una marca según lo preceptuado en el artículo 3 de la ley de marcas. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación se revoque la resolución recurrida y se admita el registro del signo solicitado.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Modificación de la marca. En la resolución apelada el Registro deniega la modificación de la imagen solicitada por el apelante por tratarse de un cambio esencial en el signo.

Con respecto a este punto, el artículo 11 de la Ley de Marcas, establece que no se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presenta en la solicitud inicial.

El solicitante, pide expresamente modificar la marca solicitada, con la finalidad de eliminar las inadmisibilidades de fondo indicadas en la prevención, inicialmente solicita la marca



y como se desprende del folio 12 del expediente, elimina varias vistas de la marca



tridimensional, alterando su presentación inicial a:

Indica el apelante que la supresión de las vistas de la marca, no constituye un cambio esencial, ya que el reglamento a la ley de marcas en su artículo 16 establece que: “...*Tratándose de*

una marca tridimensional, las reproducciones deberán representar el signo en forma gráfica o fotográfica bidimensional. Las reproducciones podrán consistir en una vista única o varias vistas diferentes...” Siendo que la norma establece que las reproducciones de la marca pueden consistir hasta en una única vista, suprimir vistas no violenta lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de marcas y resulta acorde con la circular N° DRPI-0004-2007, que permite la supresión de elementos secundarios.

El artículo 16 del reglamento a la ley de marcas permite presentar varias vistas o una sola tratándose de una marcas tridimensionales, no obstante, está referido a los requisitos de la solicitud y sobre como podrán presentarse “las reproducciones”, en el presente caso como bien lo analizó el Registro de Propiedad Industrial se pretende hacer una variación importante o esencial a la solicitud inicial, a criterio del Tribunal el artículo citado se refiere a solicitudes iniciales de marcas tridimensionales, pero no se puede extender a variaciones en el trámite del proceso, por lo que se configura como un cambio esencial no permitido por el artículo 11 citado.

Distintividad de la marca tridimensional. Nuestra normativa marcaria es clara al señalar que, para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos para la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos a), b) y g) se impide la inscripción de un signo marcario tridimensional cuando consista en: a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata. b) Una forma que otorgue una ventaja

funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica. g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Por consiguiente, al igual que otros tipos de signos, las marcas tridimensionales deben contar con capacidad distintiva para tener la aptitud básica que permita consentir su registro, por cuanto ese elemento resulta ser la función primordial, tal y como lo dispone tanto la normativa nacional, como la internacional (véanse los artículos 3° y 7° de la Ley de Marcas y 20 de su Reglamento, y el numeral 6 quinquies B del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial).

De lo anterior se infiere, que cuando se pretenda registrar una figura especial de un objeto como marca tridimensional, ésta debe poseer una forma característica especial, original y novedosa, para que, distinga y diferencie el producto que se ofrece en el mercado, ya que la legislación marcaria, respecto a las marcas tridimensionales, no permite registrar la forma de los productos si esa es la usual y común, ya que esta es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva. Es por eso que, bajo tal línea de pensamiento, la doctrina ha señalado lo siguiente:

“...las formas se admiten a registro siempre que no sean formas necesarias para el uso común en el sector comercial en que se desarrolle el producto o servicio que dicha forma distingue. De otro modo, la exclusiva ostentada por el titular de la marca obstaculizaría la libre competencia del producto o servicio identificado (...) El registro de una marca tridimensional debe preceder al uso de la forma en el tráfico por otros competidores. Dicho registro evitará que los competidores copien la forma y la usen lo que llevaría a un uso generalizado de la forma. Así, cuando el uso de la forma se generaliza, la marca está privada de carácter distintivo, por ser forma usual del producto y no puede registrarse posteriormente.” (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas Ediciones S.L., 1era edición,

Madrid, 2002, p. 176,178).

Al referirse el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas a la forma usual o corriente del producto, o *impuestas* por la naturaleza del producto, hace relación en definitiva a lo genérico, lo descriptivo, las formas o envases de uso común y a aquellas otras formas que deban adaptarse a la función del producto o características necesarias para que el producto pueda ser utilizado. No permite la norma registrar como marca tridimensional la forma usual de un producto por carecer de distintividad.

Si es la forma usual y corriente del producto lo que no está permitido, a contrario sensu, se entiende que la norma admite el registro como marca tridimensional de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función



técnica. En el presente caso el signo  , que se quiere inscribir no reviste ninguna particularidad o elementos de peso adicionales que le brinden distintividad.

Es indispensable que el diseño, para ser registrable como marca, presente realmente forma distinta, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común del producto, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige.

Existen productos como el **soporte expandible** presentado que poseen una forma intrínseca, la marca tridimensional presentada no permite al consumidor presumir el origen empresarial del producto, no puede el consumidor reconocer el origen empresarial del **soporte expandible** con solo



observar la forma del producto presentada  , ya que el signo no cuenta con elementos que

agreguen esa distintividad requerida para su registro.

La forma del producto en cuestión no se diferencia sustancialmente de determinadas formas de dichos productos [**soporte expandible**] que son habitualmente utilizados en el comercio, sino más bien es una variante de la forma común, pero no aporta diferencias fácilmente perceptibles. Por tal motivo el signo solicitado se encuentra dentro de la prohibición del inciso a) del artículo 7 de la ley de marcas citada

Continuando con el desarrollo de las prohibiciones del artículo 7, es importante resaltar el inciso b), que se refiere a la “**forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica**”.

La doctrina ha sido muy clara en indicar el fundamento de esta prohibición:

...se pretende delimitar las formas protegidas por el sistema de marcas frente a las formas protegidas mediante el sistema de patentes. Esta delimitación es importante porque son radicalmente diferentes las finalidades y las bases de uno y otro sistema. La finalidad primordial del sistema de marcas es garantizar la transparencia del mercado mediante la concesión a los empresarios de un derecho temporalmente ilimitado sobre los signos distintivos de sus productos y servicios... la finalidad del sistema de patentes estriba en fomentar la consecución y divulgación de los resultados de la investigación tecnológica mediante la concesión de derechos temporalmente limitados... Las finalidades apuntadas se frustrarían si pudiese registrarse como marca una forma cuya función específica fuese de índole tecnológico. Porque en esta hipótesis podrían utilizarse los mecanismos propios del sistema de marcas para conseguir un resultado inadmisibles; a saber: obtener un derecho de exclusiva de duración potencialmente ilimitada sobre una forma tecnológicamente necesaria. Las consecuencias de ello serían sumamente perjudiciales para los competidores: éstos podrían verse privados sine die de la utilización de la forma de un producto indispensable para competir eficazmente en el mercado. (Fernández Novoa, Otero Lastres y Botana Agra. Manual de la Propiedad Industrial.

Marcial Pons, Madrid, 2009, pp 550-551)

En el caso de estudio el signo solicitado cumple una función técnica, es un accesorio que funciona como sujetador y base para equipos móviles u otros como reproductores de sonido y lectores de video, que se expande o comprime gracias a un mecanismo similar al de los acordeones.

Esta función permite ventajas técnicas como un mejor agarre para tomar fotografías, evita caídas de los aparatos, permite observar videos al colocar el móvil o reproductor en superficies planas y da mayor facilidad de manejo sobre todo en los teléfonos móviles.

Dentro de la información que contiene la internet se pueden citar muchos ejemplos que describen la función específica de la forma que se pretende registrar como marca, a saber:

Con teléfonos cada vez más grandes y en consecuencia difíciles de agarrar, un accesorio que cada vez se usa más es el popsocket. Generalmente estos artilugios se agarran al teléfono pegándose directamente a la parte trasera. Además, para no ser tan molestos se "pliegan y despliegan" para no ocupar tanto espacio mientras no se usan. En realidad, da igual si gustan o no por su estética, el caso es que son tremendamente útiles y cada vez se utilizan más.


Recuperado de <https://www.applesfera.com/accesorios/popssocket-estan-moda-que-nunca-otterbox-tiene-fundas-especialmente-disenadas-para-este-artilugio>, el 9 de julio de 2019.

Por lo tanto, el signo solicitado incurre en la prohibición del inciso b) citada, ya que carece de carácter distintivo por estar ya que está constituido por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

El signo solicitado incurre en las prohibiciones de los incisos a) y b) del artículo 7 de la ley de marcas por ende carece de distintividad ya que es una forma usual y otorga una ventaja funcional que no puede monopolizarse a favor de un empresario.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este



Tribunal, que se debe rechazar la marca tridimensional de fábrica y comercio “” para la clase 9, de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES**, en su condición de apoderado especial de **POPSOCKETS LLC.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:11:32 horas del 3 de diciembre del 2018.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa, y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES**, en su condición de apoderado especial de **POPSOCKETS LLC.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:11:32 horas del 3 de diciembre del 2018, la que en este acto se confirma y se rechaza la



marca solicitada  . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y

copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM